

出願人による先行技術情報の提供について

1. 先行技術情報の充実・強化の必要性

ユーザにおける先行技術調査を効率的にするための環境整備の促進と併せ、その調査の成果が効率的かつ適確な審査に活かされ、その結果強い特許権が形成されることが期待されている。

(1) 効率的かつ適確な審査の推進による特許権の強い保護

近年、企業活動における知的財産の重要性が高まり、特許出願件数・審査請求件数が増大しており、効率的な審査の促進の必要性がさらに増している。こうした中、ユーザが有する先行技術調査の結果を特許審査において活用することができれば、効率的かつ適確な審査に資するものと期待される。

また、先行技術の調査は、重複した研究開発に伴う投資リスクの回避、確実な特許権の取得にも貢献する。

欧米では、出願人の有する先行技術を、出願時又は審査手続中に積極的に開示している。これは、審査の過程で考慮された先行技術によって事後的に無効判断がなされる可能性は低下するため、先行技術開示によって特許が強化されるという考え方に基づくものである。

我が国においても、明細書中に先行技術文献が開示されている出願は、開示されていない出願に比べて特許査定率が高いことが示されており(参考資料1)、出願人による積極的な開示が強い特許権の形成に寄与していくことが期待される。

(2) ユーザによる先行技術調査の特許審査における活用

ここ数年出願件数が急増しているソフトウェアに関連するビジネス方法発明については、急速に発展した技術分野であるため先行技術文献が体系的に蓄積されておらず、また技術的文献のみならず非技術的文献も重要な役割を有している。特許庁では、先行技術データベースの充実・強化、関連業界への先行技術文献の提供の依頼、日米欧三極特許庁で保有する情報の相互利用など、ソフトウェアに関連するビジネス方法発明の先行技術情報の充実に向けて様々な努力をしているところであるが、出願人から先行技術調査の提出があれば、さらに審査の効率化・適確化が進むと期待される。

(3) ユーザによる先行技術調査の負担の減少

先行技術調査に伴うユーザの負担を軽減しつつ、多様かつ低廉な情報源の活用を実現するため、特許庁では平成11年に特許電子図書館（IPDL）サービスの提供をホームページ上で開始した。その結果、従来、特許庁内でしか検索できなかった過去の特許文献等の調査が場所を選ばず行うことが可能となっ

ている。さらにインターネットの発達により、ネット上での調査の利便性が拡大されたこともあり、ユーザによる先行技術調査負担は減少している。

2. 欧米の制度

欧米においては、特許審査手続きにおいて信義誠実の原則を採用しており、特に米・独においては法文上明定し、かつ違反者への罰則を規定している。

(1) 米国

- 米国では、判例法上、出願人は誠実義務（duty of candor and good faith）を負うとされており、その具体化として1977年に特許規則において定められた情報開示義務規定がある。同規則CFR1.56(a) では、「(a)…すべての当該個人は、自ら知っている情報であって、出願審査にとって重要である情報を、特許庁に対し開示する義務を含む、特許庁に対する誠実義務を負う。」と規定している。
- 審査段階においては、当初は開示義務違反についての審査や、義務違反による特許権の取消しを行ってきたが、その判断に長時間を要する等の弊害が顕在化したため、88年には審査段階での判断を廃止した。
- 他方、訴訟段階においては、特許権の侵害を主張した場合、先行技術開示の義務違反があった場合は、相手側から不公正行為（inequitable conduct）により特許権の行使が不能であるとの抗弁が可能となる。米国においては、ディスカバリー制度により、この点の証拠収集が容易になっている。
- 本制度については、特許権の適正な権利行使を担保するものとして評価する声がある反面、外国特許庁での審査の引用文献の追加提出を求められる等、出願人サイドに過度な負担をもたらしているとの声もある。

(2) ドイツ

- ドイツ特許法第124条には、「特許庁、特許裁判所…における手続については、当事者は事実関係についての説明を真実にしたがって行わなければならない。」と規定されており、特許手続における信義誠実の原則が求められている。
- さらにドイツ特許法施行規則第5条には、明細書の記載要件としての先行技術開示について「出願人が知っている文献を示すことによって、発明及びその特許性を理解するために考慮されることがある、出願人が知っている技術水準を開示しなければならない」旨規定されている。さらに、特許法第34条第8項には「出願人は、特許庁からの求めに応じて、知っているすべての従来技術を完全かつ誠実に、発明の詳細な説明に記載しなければならない。」という規定が設けられている。
- 本条項違反は、法制上、拒絶理由になるとされているが、実務上は、出願人による積極的な先行技術開示がなされているため、本条項に基づいてさらに特許庁が先行技術の追加を要求することはほとんどなく、先行技術開示義務違反の拒絶は運

用上、行われていない。そのような意味で、第34条第8項は、出願人の自主的な開示を促す道具となっている。

- 外国特許庁の審査段階での拒絶理由通知において引用された文献を開示することを義務づけた改正が過去になされたこともあったが、この義務規定は大量の情報提出を招いたため、現行規定のように「求めがなされた場合のみ」に限定された。
- なお、ドイツでは、米国とは異なり、先行技術の非開示は裁判上の権利行使に対する抗弁とはならないとされている。

(3) 欧州

- 欧州特許条約第27規則（明細書の内容）には、「出願人の知る限りにおいてその発明の理解、調査報告の作成及び審査に有用であると思われる背景技術を示さなければならず、その背景技術について記載している文献を引用することが望ましい。」と規定されている。
（参考資料2）

3. 我が国における法制化の検討

(1) 現状

特許法第36条第4項においては、発明の詳細な説明の記載要件が定められており、その具体的内容を示した特許法施行規則の様式29備考15においては、「特許を受けようとする発明に関連する従来に関する技術に関する文献が存在するときは、その文献名をなるべく記載する。」との指示がある。

これは、発明の正確な理解及び新規性・進歩性の判断に当たっては、従来技術との比較における発明の把握が不可欠であり、その従来技術水準を客観的に把握するためには、先行技術文献の提示が必要である、という趣旨に基づくものである。しかし、本規定は任意的記載事項にとどまっており、実際には、明細書中に先行技術文献が記載されていない出願はきわめて多く（参考資料1）、従来技術に関する文献情報の十分な開示や活用がなされているとは言えない状況にある。

(2) 法制化に向けた論点

① 欧米と同様に信義誠実義務の具体化という観点から先行技術文献の開示制度を導入することは可能か。

- 欧米では2. で述べたとおり、信義誠実義務の具体化として情報開示義務を課している。
- 我が国でも民法第1条及び民事訴訟法第2条においては「信義誠実の原則」が規定されている。後者は、平成8年の民事訴訟法全面改正時に、訴訟の迅速化・適正化には当事者の協力が不可欠という観点から、これまでに実務の

考え方を法律上の義務として初めて規定したものである。民事訴訟法及び民事訴訟規則中に、このような当事者の信義誠実義務を具体化した行為規範が多数規定されている。

○ 民法（明治29年法律第89号）

第1条〔基本原則〕

②権利ノ行使及ヒ義務ノ履行ハ信義ニ従ヒ誠実ニ之ヲ為スコトヲ要ス

○ 民事訴訟法（平成8年法律第109号）

第2条（裁判所及び当事者の責務）

裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を進行しなければならない。

○ 民事訴訟規則（平成8年最高裁規5）

第85条（調査の義務）

当事者は、主張及び立証を尽くすため、あらかじめ、証人その他の証拠について事実関係を詳細に調査しなければならない。

●このような信義誠実義務の法定等、新民事訴訟法の規定を契機に、裁判所の努力とあいまって、訴訟期間の短縮化等の成果を生じつつある。なお、民事訴訟法上の信義則に違反する訴訟行為は、裁判所に却下されるか、訴訟行為本来の効力が否定されることがある。

●特許査定は特許庁審査官が行う法律的な行政処分としての性格を有し、当事者主義・弁論主義が妥当する民事訴訟とは異なる性格を有している。しかし、権利付与までのプロセスについては、審査官による拒絶理由通知及びそれに対する出願人の応答という形で両当事者が適正な手続のもとで意見を交わすことによって、権利付与に至っており、出願人と特許庁とが両当事者として対等な立場に立って権利形成を行っていくという性格を有する。

●このような観点を踏まえれば、我が国においても、特許審査手続において信義誠実の原則に立脚した規定を導入することは可能なのではないか。なお、特許法は、信義誠実の原則の確保という観点から過去逐次にわたって改正されてきている（参考資料3）。また、特許法における信義誠実という考え方は裁判所においても認められている（参考資料4）。

② 先行技術文献の範囲をどのように定めるべきか。

●積極的な先行技術調査義務を課することや、ドイツの旧制度や米国のように出願時以降も先行技術を常に補充・追加する責任を出願人に課することは、過度な負担となり、発明振興という法目的を阻害するおそれがあるのではないか。したがって、先行技術文献の範囲は、出願時において出願人が知っている情報に限定すべきではないか。

- また、出願人の有する情報すべてについて網羅的な提供を求めることは、大量情報提供につながるため、発明の新規性・進歩性に関連する特許性に関して重要な情報のみを、先行技術文献の範囲とすべきではないか。
- なお、文献名が開示されれば十分であり、文献そのものを要求することは不要とすることが妥当ではないか。

③ 開示の実効性を担保するための方策をどのように考えるべきか。

- 開示義務を単なる訓示規定・努力義務とすることは、誠実な出願人のみに負担を強い、故意に不遵守を行う出願人の出現を招く等、モラルハザードを惹起することにならないか。法制的な合理性を欠くのではないか。
- 他方、開示義務違反を直ちに拒絶・無効理由とし、「開示が十分か否か」を審査官が常に審査対象にすることは、大量情報提供による情報洪水、審査の遅延等を招くことにならないか。
- 例えば、ドイツのように、第一次的には開示義務を設けた上、記載が全くなされていない等の場合に審査官が文献名の開示を要求できるとする制度を導入することは検討可能か。
- 要求を無視した場合には拒絶理由を通知できる等の担保措置を講じることが適当ではないか。一方、特許付与後、訴訟等において開示義務違反の抗弁が多発する可能性があることから、開示義務違反は拒絶理由にとどめ、特許異議申立理由／無効理由とはしない方が適当ではないか。
 なお、拒絶理由とはするが、特許異議申立理由／無効理由とはしない制度は、単一性（特 37 条）でも採用されている。

出願の単一性

出願の単一性とは、一の願書で出願できる複数の発明の範囲を定める基準。特許法第 37 条においてその基準が規定されており、違反した場合には拒絶理由となる。本条項は、審査の迅速性の観点から設けられた手続規定であるから、その違反は、他の拒絶理由のように発明の実体上の瑕疵ではなく、本来 2 以上の特許出願とすべきであったという手続上の瑕疵があるにすぎない。したがって、その瑕疵があるまま特許されたとしても、特に第三者の利益を害することにはならないため、特許異議申立理由／無効理由とはしていない。なお、単一性違反の拒絶理由が通知されても、請求項の削除又は分割出願をすることで解消されるため、拒絶査定になることはほとんどない。

(参考資料1)

- 2000年に特許法第29条第1項及び／又は第2項で
拒絶査定された案件の先行文献開示率 : 38%
- 2000年に特許査定された案件の先行文献開示率 : 47%
- 1999年になされた特許出願の先行文献開示率 : 42%

(参考資料2) 諸外国における特許手続中の信義誠実の原則の規定

(i) 米国

<概要>

基本概念：エクイティの概念

法的根拠：C F R1.56(a) (米国特許法規則)

「(a) …すべての当該個人は、自ら知っている情報であって、出願審査にとって重要である情報を、特許庁に対し開示する義務を含む、特許庁に対する誠実義務 (duty of candor and good faith) を負う。」

開示すべき内容：特許性に対して重要 (material) であると認識されるすべての情報 (主観的基準に基づく要請)

義務違反の罰則：権利行使不能 (unenforceable)

<審査段階>

USPTO の審査段階では、開示義務違反についての審査や、手続不備による取り消しは行なっていない。

情報が大量に提出されるため、審査官の負担の増大が指摘されている。

<訴訟段階>

侵害主張に対して、不公正行為 (inequitable conduct) による特許権の行使不能の抗弁として利用 (50%程度の侵害訴訟で抗弁として主張され、成功率はその主張のうち5%程度)

不公正行為の認定は、「情報が重要であること」及び「詐欺的意図」について、「明白かつ確信を抱かせる証拠 (clear and convincing evidence)」によって立証される必要あり。

不公正行為に関する証拠収集は、事実審前のディスカバリーによる。

なお、開示義務違反の有無と、特許の有効・無効とは、無関係。

(ii) ドイツ

知っている文献を示さないと拒絶理由となる規定が存在する。しかし実際は、情報が大量に提出され審査官の負担の増大したため、その運用を停止している。

特許法第34条第8項

出願人は、特許庁からの求めに応じて、知っているすべての従来技術を完全かつ誠実に、発明の詳細な説明に記載しなければならない。

第42条

出願が第34条、第36条、第37条及び第38条の要件を明白に満たしていないときは、審査課は、出願人に対して瑕疵を一定の期間内に除去することを催告する。(以下略)

3 審査課は、1によりそれとされている瑕疵が除去されないとき(中略)は、その出願を拒絶する。(以下略)

第5 規則(詳細な説明)

2 詳細な説明は更に、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(2)出願人が知っている文献を示す方法により、発明及びその特許性を理解するために考慮されることがある出願人が知る技術水準、

(iii) 欧州

欧州特許条約規則には、日本と同様、明細書に先行技術文献を開示することが望ましい旨規定されている。

「欧州特許条約 第27規則(明細書の内容)

(1)明細書は以下のように作成しなければならない。

(b)出願人の知る限りにおいてその発明の理解、調査報告の作成及び審査に有用であると思われる背景技術を示さなければならず、その背景技術について記載している文献を引用することが望ましい。」

(参考資料3) 信義誠実の原則の確保に基づく過去の法改正

●補正の制限(平成5年法改正)

従来、拒絶理由が通知されるたびに特許請求の範囲を自由に補正することが可能であり、そのたびに新たな審査をする必要が生じ、誠実に補正を行う出願人との間の公平性を欠くとの問題を解消するため、特許請求の範囲の補正の制限を行った。

さらに、出願当初の明細書中において発明を十分に開示していない出願と、十分に開示している出願との間の公平性が十分確保されていなかったとして、新規事項の追加を禁止することとした。

●特許権等侵害に対する民事上の救済(平成10年法改正)

従来、特許権侵害訴訟において認定される損害賠償額がライセンス相当額に留まっており、「侵害し得」の社会になっていたため、これを改めるために新たな損害賠償額の算定方式を定めた。

●特許等の権利侵害に対する救済措置の拡充(平成11年法改正)

特許権侵害訴訟の迅速な解決、権利保護の強化を図るため、民事訴訟法及

び民事訴訟規則の特則を定め、訴訟当事者に対してさらなる協力を求めるための改正を行った。

(参考資料4) 信義誠実の原則の考え方に基づく判決例

平成10年2月24日の最高裁判決（ボールスライン判決；平成六年（オ）第1083号）は、均等論の適用除外事項として、「意識的除外などの特段の事情」を挙げており、いったん特許請求の範囲から除外したことを後に権利として主張することを禁止する、いわゆる「禁反言（エストッペル）」の法理を明示した。

（判決文抜粋）

「…特許出願手続において出願人が特許請求の範囲から意識的に除外したなど、特許権者の側においていったん特許発明の技術的範囲に属しないことを承認するか、又は外形的にそのように解されるような行動をとったものについて、特許権者が後にこれと反する主張をすることは、禁反言の法理に照らし許されない…」